Nel procedimento 1/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Landgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

PFIZER INC., di New York (USA),

e

EURIM-PHARM GMBH, con sede in Piding/Bad Reichenhall (Repubblica federale di Germania).

causa vertente sull'interpretazione dell'art. 36 del Trattato CEE,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione: A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere, aggiunto,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE possono così riassumersi:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. L'attrice nella causa principale, Pfizer Inc., è un grande produttore ame-

ricano del settore farmaceutico, che ha affiliate nella maggior parte degli Stati membri della Comunità, in particolare nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito. Tra l'altro essa produce un antibiotico ad ampio spettro, venduto con il nome di «Vibramycin». In Germania, la società madre è titolare di questa denominazione, nonché del marchio «Pfizer», entrambi registrati a suo nome nel registro tedesco dei marchi.

L'affiliata tedesca dell'attrice, Pfizer GmbH, vende l'antibiotico «Vibramycin» in confezioni che corrispondono alle abitudini di prescrizione dei medici tedeschi, cioé in confezioni da 8, 16 e 40 capsule, nonché in confezioni ospedaliere da 100 capsule.

La convenuta nella causa principale, Eurim-Pharm GmbH, importa in Germania prodotti farmaceutici dagli altri Stati membri della Comunità. Essa importa il Vibramicyn proveniente dalla Pfizer Ltd., affiliata dell'attrice in Gran Bretagne, per venderlo in Germania previo reimballaggio.

In Gran Bretagna, il Vibramicyn è posto in vendita in confezioni da 10 e 50 capsule, racchiuse in serie di cinque in strisce a schiacciamento («blisters»). Sull'etichetta applicata al resto della striscia figurano le parole «Vibramycin» e «Pfizer».

Per conformarsi alle norme e alle consuetudini tedesche, la convenuta ha reimballato i «blisters» da cinque capsule in scatole pieghevoli di sua invenzione, senza modificare né il primo involucro né il suo contenuto. Frontalmente, la scatola ha un'apertura, coperta da un foglio trasparente, che consente di leggere chiaramente il termine «Vibramycin» e, in caratteri più piccoli, il nome Pfizer, stampati sul retro della striscia; sull'altro lato della confezione l'importatore ha apposto la seguente dicitura «Antibiotico ad ampio spettro; produttore: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, G.B. . . .; importatore: Eurim-Pharm GmbH, farmaceutici all'ingrosso, 8229 Piding; confezionato dall'importatore: Eurim-Pharm GmbH 8229 Piding . . .». Nella confezione è incluso un volantino con indicazioni relative al prodotto, conformemente a quanto prescrive la legge tedesca.

2. L'attrice nella causa principale ritiene che quest'operazione di reimballaggio costituisca una violazione del diritto sul marchio «Vibramycin», di cui essa è titolare in Germania.

Il 27 luglio 1979 essa otteneva un'ordinanza provvisoria del Landgericht di Amburgo, confermata con sentenza del 10 agosto 1979, con cui si vietava alla convenuta, comminandole le sanzioni d'uso, di riconfezionare in un nuovo imballo le placche di «Vibramycin» provenienti da una impresa Pfizer, in modo che il marchio «Vibramycin» restasse visibile dall'esterno e, inoltre, di porre in vendita il prodotto in questa confezione.

Nella sentenza 10 agosto 1979, il Landgericht dichiarava che, ponendo in vendita il prodotto nella confezione di sua invenzione, la convenuta ledeva il diritto dell'attrice al marchio nazionale. Infatti, dal punto di vista degli acquirenti, la denominazione «Vibramycin» stampata sui «blisters» e visibile grazie alla finestrella

dell'imballaggio esterno, appariva come parte integrante dell'imballaggio esterno. Orbene, questa pratica costituiva violazione del diritto al marhio ai sensi del § 15 della legge tedesca sui marchi («Warenzeichengesetz»). Questa non si riferiva solo al contenuto dell'imballaggio, bensì anche al complesso costituito dal contenitore e dal contenuto. Orbene, la garanzia dell'origine, che costituisce la funzione essenziale del marchio, specie nel settore dei prodotti farmaceutici, e che fa parte degli oggetti specifici del diritto al marchio riconosciuti dal diritto comunitario, riguardava l'unità commerciale che reca il marchio del produttore. Inoltre, l'apposizione del marchio al «blister» non aveva esaurito il diritto al marchio sotto il profilo dell'applicazione del marchio sull'involucro esterno.

D'altro canto, il Landgericht riteneva che, avvalendosi del diritto nazionale al marchio, l'attrice non ha violato il diritto comunitario. Infatti, si evinceva dalle sentenze della Corte 23 maggio 1978 (causa 102/77, Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm, Racc. pag. 1139) e 10 ottobre 1978 (causa 3/78, Centrafarm c/ AHPC, Racc. pag. 1823), che le nozioni di «restrizione dissimulata» o di «discriminazione arbitraria» ai sensi dell'art. 36, seconda frase, del Trattato presupponevano l'esistenza di un elemento soggettivo mirante a far sì che il titolare del marchio si avvalga del diritto al marchio allo scopo di ostacolare la libera circolazione delle merci nel mercato comune e di isolare così i mercati nazionali. L'esistenza di un siffatto elemento di fatto doveva venir provata dinanzi al giudice del merito (cfr. causa 3/78, summenzionata, n. 23).

Su appello della convenuta, con sentenza 24 gennaio 1980, lo Hanseatische Oberlandesgericht, modificava la pronuncia del Landgericht e annullava l'ordinanza provvisoria.

Nella motivazione, l'Oberlandesgericht lasciava espressamente irrisolta la questione della violazione del diritto nazionale al marchio ed affermava che l'esercizio del diritto di marchio nella fattispecie era in ogni caso precluso dagli artt. 30 e 36 del Trattato CEE. Infatti, l'attrice non poteva invocare l'art. 36, prima frase, del Trattato in quanto l'esercizio del diritto al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questi seguito, contribuiva ad isolare artificialmente i mercati degli Stati membri e si risolveva così in una restrizione dissimulata dell'importazione ai sensi dell'art. 36, seconda frase. Questa restrizione sussisteva quando l'imballaggio del prodotto farmaceutico destinato al mercato britannico non poteva venir immesso sul mercato tedesco, data la diversa prassi di prescrizione dei medici tedeschi.

D'altro canto, il giudice d'appello riteneva che la riconfezione effettuata dalla convenuta non aveva leso l'oggetto specifico del diritto al marchio, vale a dire la sua funzione di porre in evidenza la provenienza del prodotto. Nella fattispecie, il confezionamento effettuato dalla convenuta lasciava infatti visibile l'imballaggio originale consistente in un «blister» recante il marchio del produttore. Esso non costituiva quindi una simulazione dell'origine del prodotto.

L'Oberlandesgericht affermava poi che non aveva importanza stabilire se l'attrice mirasse in effetti ad isolare i mercati dei due Stati membri ponendo in vendita nel Regno Unito e in Germania il Vibramycin in confezioni diverse. Era invece sufficiente che i provvedimenti che provocavano l'isolamento dei mercati potessero venir ascritti al titolare del marchio e che fossero arbitrari.

3. Nell'ambito della controversia di merito, attualmente pendente dinanzi al Landgericht, l'attrice ha sostenuto che, nel settore dei prodotti farmaceutici, solo il prodotto nella confezione originale completa, munito del complesso delle informazioni prescritte, può considerarsi un prodotto idoneo alla vendita. Sostituendo la confezione originale e le informazioni accluse dal produttore con una nuova confezione, si crea un nuovo prodotto idoneo alla vendita, che deve definirsi prodotto di marca se chiaramente contrassegnato da un marchio. Nella fattispecie, l'espediente usato dalla convenuta, che ha lasciato visibile il marchio «Vibramycin» stampato sul retro del blister praticando un'apertura nel nuovo imballaggio, costituisce un'«apposizione» di marchio ai sensi della legge tedesca in materia. Orbene, il diritto del titolare del marchio di opporsi a qualsiasi apposizione non autorizzata dello stesso al suo prodotto rientra nell'oggetto specifico del diritto al marchio e giustifica quindi la deroga dell'art. 36, prima frase, del Trattato CEE.

Inoltre, non sussistono i presupposti di cui all'art. 36, seconda frase, del Trattato, dato che nella fattispecie non è ravvisabile il fattore soggettivo del mezzo di discriminazione arbitraria o della restrizione dissimulata imputabile al titolare del marchio. La causa dell'isolamento dei mercati è costituita soltanto dalle diverse abitudini di prescrizione dei medici nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania.

La convenuta nella causa principale ha sostenuto dinanzi al Landgericht che la sua prassi di reimballaggio non lede il diritto al marchio nazionale dell'attrice, giacché lascia intatto il marchio apposto al prodotto in questione dal titolare del marchio stesso. Inoltre, l'oggetto specifico del diritto al marchio contemplato dall'art. 36, prima frase, del Trattato CEE non implica la facoltà — conferita al titolare del diritto nazionale —, di opporsi a che l'acquirente di un prodotto legalmente contrassegnato da un marchio «mostri» il marchio dopo aver riconfezionato il prodotto.

Per contro, per i motivi esposti dallo Hanseatische Oberlandesgericht, l'esercizio del diritto al marchio da parte dell'attrice è incompatibile con l'art. 36, seconda frase, del Trattato.

Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Landgericht ribadisce il punto di vista esposto nella sentenza del 10 agosto 1979, secondo il quale la convenuta ha leso il diritto al marchio tedesco dell'attrice. Il giudice nazionale ritiene tuttavia che l'esercizio del diritto al marchio da parte dell'attrice si risolva nella fattispecie in una restrizione quantitativa delle importazioni, pratica in linea di principio vietata dall'art. 30 del Trattato CEE. A questo proposito si dovrebbe stabilire se l'esercizio del diritto al marchio da parte della convenuta sia ammissibile in forza della deroga, contemplata dall'art. 36, prima frase, del Trattato CEE oppure

detto esercizio costituisca una restrizione dissimulata negli scambi tra Stati membri vietata in virtù dell'art. 36, seconda frase, del Trattato.

Di conseguenza, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se, a norma dell'art. 36 del Trattato CEE, il titolare di un marchio depositato nello Stato membro A possa, invocando questo diritto, impedire che un importatore compri da un'affiliata del titolare del marchio un medicinale regolarmente e col consenso del titolare munito del marchio nello Stato membro B ed ivi posto in commercio con tale marchio, lo riconfezioni in conformità alle diverse abitudini di prescrizione dei medici esistenti nello Stato membro A e lo ponga in commercio nello Stato membro A in una confezione esterna predisposta dall'importatore, la quale reca sul lato anteriore un'apertura attraveso la quale è visibile il marchio che si trova a tergo della confezione a schiacciamento («blister») che è a contatto immediato col medicinale.

2. Se, perché sussista una restrizione del commercio vietata ai sensi dell'art. 36, 2° inciso, del Trattato CEE, sia sufficiente che l'esercizio del diritto nazionale al marchio in relazione col sistema di distribuzione usato dal titolare del marchio porti obiettivamente all'isolamento dei mercati tra gli Stati membri, ovvero sia necessaria la prova che il titolare del marchio si vale del diritto al marchio in relazione al sistema di distribuzione da lui usato con lo scopo finale di isolare artificialmente i mercati».

4. L'ordinanza di rinvio 5 novembre 1980 del Landgericht di Amburgo è stata iscritta nel registro della Corte il 7 gennaio 1981.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE, hanno presentato osservazioni scritte l'attrice nella causa principale Pfizer Inc., con gli avv.ti Helmut Droste e Rolf Pietzcker e soci, del foro di Amburgo; la convenuta nella causa principale, Eurim-Pharm GmbH, con gli avv.ti H. Pflüger, W. Schön, F. Pärn e soci, del foro di Amburgo; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Compendio delle osservazioni scritte presentate alla Corte

Sulla prima questione

L'*attrice nella causa principale* osserva anzitutto che nella giurisprudenza in materia di limitazione dei diritti al marchio nazionali, contemplati dall'art. 36 del Trattato CEE, rispetto al principio della libertà degli scambi, la Corte di giustizia

si è basata sull'accertamento effettuato dal giudice nazionale interessato, secondo cui a norma della disciplina nazionale vigente in materia sussistono le circostanze costitutive di una lesione del diritto al marchio. Orbene, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Landgericht di Amburgo ha rilevato che il sistema seguito dalla convenuta per reimballare l'articolo di marca importato costituisce violazione del diritto al marchio tedesco di cui l'attrice è titolare.

L'attrice deduce poi che nella sentenza 23 maggio 1978 (causa 102/77, Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm, Racc. Pag. 1139) la Corte ha già risolto la prima questione nel senso che se il titolare di un marchio, tutelato contemporaneamente in due Stati membri, si oppone a che un prodotto, legalmente munito del marchio di uno di questi Stati, sia messo sul mercato nell'altro Stato membro, previo imballaggio in una nuova confezione sulla quale il marchio è stato apposto da un terzo, questa opposizione trova fondamento nell'art. 36, prima frase, del Trattato CEE.

Pur se il marchio tutelato dell'attrice è stato apposto sull'articolo di marca della convenuta in modo diverso, sotto il profilo tecnico, rispetto al sistema descritto nella causa 102/77, la Corte di giustizia è vincolata dall'accertamento compiuto dal giudice nazionale, secondo il quale anche questa variante costituisce del pari lesione del diritto nazionale dei marchi. Inoltre, la forma tecnica di riconfezionamento usata dalla convenuta non costituisce motivo valido per una diversa interpretazione dell'art. 36 del Trattato.

Quindi va risolta affermativamente la prima questione sottoposta dal Landgericht.

In via più generale, l'attrice nella causa principale osserva inoltre quanta importanza la Corte, nelle sentenze 102/77 (summenzionata) e 3/78 (Centrafarm c/ AHPC, Racc. 1978, pg. 1823) ha attribuito alla fiducia del consumatore nel fatto che il prodotto che egli acquista non è più stato manipolato dopo la sua messa in commercio da parte del fabbricante. Questa fiducia, in quanto elemento della garanzia di origine rappresentata dal marchio, rientra nell'oggetto specifico del diritto al marchio. Proprio per questo motivo, la Corte è giunta alla conclusione che il titolare del marchio ha diritto di opporsi a che il suo marchio venga apposto al prodotto riconfezionato.

Sotto questo profilo, l'attrice assume che la forma sotto cui il produttore mette sul mercato i propri articoli di marca è caratterizzata dall'opposizione del marchio. L'acquirente associa il marchio, e quindi la sua fiducia, a questa forma.

Inoltre, la presentazione dell'imballaggio dei prodotti farmaceutici, in particolare l'aggiunta di una serie di indicazioni indispensabili, è disciplinata in tutti gli Stati membri. L'attrice sottolinea a questo riguardo i rischi inerenti al reimballaggio da parte di terzi.

Essa sostiene che per queste ragioni non si può scindere, giuridicamente parlando, un prodotto farmaceutico dal suo imballaggio. La modifica dell'involucro esterno del prodotto costituisce un intervento che incide sullo stato originale dell'articolo di marca, il quale viene modificato tanto sotto il profilo della certezza del pubblico, quanto sotto quello della garanzia d'origine.

La *convenuta nella causa principale* ricorda anzitutto che l'art. 36, prima frase, del Trattato autorizza le restrizioni della libera circolazione delle merci solo se

sono giustificate da motivi di tutela dell'oggetto specifico dei diritti di proprietà industriale e commerciale. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'oggetto specifico del diritto al marchio è, in particolare, il diritto esclusivo del titolare del marchio di utilizzarlo al momento della prima messa in commercio del prodotto. Tenuto conto della principale funzione del marchio, che è quella di garantire l'origine del prodotto munito del marchio, solo il titolare del marchio ha il diritto di contraddistinguere il prodotto mediante l'apposizione del marchio.

Mentre l'art. 30, prima frase, rispetta in questo modo le normative nazionali qualora queste attribuiscano al titolare il monopolio per l'apposizione del marchio, la questione pregiudiziale ora in esame solleva invece un altro problema, nel senso che, secondo il giudice nazionale, il diritto tedesco relativo ai marchi autorizza il titolare del marchio ad opporsi alla vendita del prodotto, sul quale ha apposto il marchio, da parte di un terzo che abbia modificato l'imballaggio e reso visibile attraverso il nuovo imballaggio il marchio apposto dal titolare. Nella fattispecie si deve accertare se l'oggetto specifico del diritto al marchio comprenda, oltre al diritto esclusivo del titolare del marchio di apporre lo stesso, anche il diritto esclusivo del titolare, eventualmente attribuito da un ordinamento giuridico nazionale, di rendere visibile il marchio che egli ha apposto al prodotto.

La convenuta nella causa principale deduce che l'attribuzione di un siffatto diritto esclusivo dipende da speciali disposizioni di diritto nazionale, estranee all'oggetto specifico del diritto al marchio. Questo può essere definito solo in funzione di quello che l'opinione giuridica comune dei paesi della Comunità considera come natura del diritto al marchio.

Per dimostrare che non vi sono opinioni giuridiche comuni in questo settore, la convenuta ricorda, da un lato, l'interpretazione estensiva della legge tedesca sui marchi che il Landgericht ha dovuto dare per giustificare il proprio atteggiamento e, d'altro canto, il fatto che lo Hanseatische Oberlandesgericht si è astenuto dal pronunciarsi sul problema se, nella fattispecie, vi fosse violazione del diritto nazionale al marchio. Inoltre vi sono notevoli divergenze tra gli orientamenti giuridici nazionali circa gli aspetti accessori della tutela del marchio.

Infine, la convenuta nella causa principale sostiene che non si deve solo tener conto del grado di concordanza dei vari diritti nazionali, bensì bisogna rifarsi agli scopi del diritto comunitario, i quali impongono infatti la soluzione negativa della questione sottoposta alla Corte. A questo proposito essa si richiama alle conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa 102/77 (Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm) dalle quali si evince che «... anche se l'uno o l'altro diritto interno assicura tutela a certe funzioni accessorie del marchio, resta fermo che, nel sistema comunitario, siffatta tutela può ritenersi ammissibile solo nella misura in cui non contrasti con il pieno rispetto del principio della libertà di circolazione delle merci ... Le leggi, la dottrina e la giurisprudenza nazionali ... si sono evidentemente basate sulle esigenze proprie di ciascun mercato nazionale; mentre qui va tenuto conto di quelle del mercato comune, e degli imperativi giuridici del Trattato CEE» (Racc. 1978, pag. 1176).

La *Commissione delle Comunità europee* rileva anzitutto che la formulazione della prima questione non mette del tutto in evidenza il fatto che l'imballaggio a schiacciamento è stato munito del marchio dallo stesso titolare e non è stato modificato dall'importatore.

Essa ricorda poi lo sfondo giurisprudenziale sul quale il problema in esame va visto.

Oggetto specifico del diritto al marchio è in particolare quello di garantire al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima messa in circolazione del prodotto, e di tutelarlo così contro i concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti abusivamente muniti del marchio stesso (cfr. sent. 10 ottobre 1978, causa 3/78, Centrafarm c/ AHPC, summenzionata, punto n. 11 della motivazione). Allorché si deve stabilire se il comportamento di un terzo mette a repentaglio l'esistenza del diritto al marchio, se lo inficia nella sua sostanza, si deve definire la portata esatta del diritto al marchio. A questo scopo la Corte tiene conto della funzione essenziale del marchio, cioé garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto marchiato (cfr. sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74, Centrafarm c/ Winthrop, Racc. pag. 1183; sentenza 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin c/ Terranova, Racc. pag. 1039; sentenza 23 maggio 1978, causa 102/77, summenzionata; e sentenza 10 ottobre 1978, causa 3/78, summenzionata). È inerente alla garanzia di provenienza che solo il titolare del marchio possa apporlo al prodotto. Questa garanzia implica che il consumatore può essere certo che lo stato originale del prodotto non è stato modificato da terzi senza il consenso del titolare del marchio.

Ora, nella fattispecie il marchio non è stato né asportato né modificato dall'Eurim-Pharm GmbH.

Secondo la Commissione, l'argomento dell'attrice nella causa principale, secondo cui il diritto al marchio si riferirebbe al complesso dell'imballaggio e del contenuto, venduto in Germania come un tutto unico, non regge sotto il profilo del diritto comunitario. Essa ritiene che la funzione essenziale del marchio, cioé la garanzia dell'identità d'origine, si riferisce al prodotto marchiato e non all'imballaggio. Quando il marchio si trova sull'imballaggio diretto del prodotto, la tutela garantita dal marchio non si estende ad un altro imballaggio esterno. La parola «Vibramycin» che si trova sull'imballaggio a schiacciamento che racchiude direttamente le capsule medicinali ha questo significato: «Il prodotto contenuto in questo imballaggio è stato fabbricato dal titolare del marchio "Vibramycin" o è stato munito di questo marchio col suo consenso». Quindi, il terzo che si limiti ad introdurre il prodotto marchiato dal titolare in un'altra confezione non appone il marchio al prodotto. Sotto questo profilo, i fatti che stanno all'origine della presente controversia non sono equiparabili a quelli da cui sono scaturite le cause 3/78 e 102/77 di cui sopra.

Poiché la funzione essenziale del marchio non è stata alterata dal comportamento della convenuta, il diritto al marchio dell'attrice nella causa principale è rimasto impregiudicato nella sua esi-

stenza. Quindi l'art. 36, prima frase, del Trattato non può venir invocato per giustificare il divieto di vendere in Germania prodotti farmaceutici importati dalla Gran Bretagna.

Sulla seconda questione

L'*attrice nella causa principale* osserva che nella causa 3/78 (sopra menzionata) la Corte ha già risolto la seconda questione nel senso che può aversi restrizione dissimulata negli scambi se è provato che la pratica di impiegare marchi diversi per lo stesso prodotto viene seguita dal titolare *allo scopo* di isolare artificialmente i mercati.

Tuttavia la Corte ha pure dichiarato che può esser lecito per il fabbricante di un prodotto servirsi, nei vari Stati membri, di marchi diversi per lo stesso prodotto (n. 20).

Orbene, le considerazioni esposte nella sentenza summenzionata non si limitano all'impiego di marchi distinti, ma valgono anche per l'uso di imballaggi di dimensioni diverse. Nella fattispecie, questa pratica è in realtà stata dettata da motivi legittimi, cioé le abitudini in fatto di prescrizioni mediche, molto diverse nei vari paesi. Già nella 102/72 (sopra menzionata), la Corte ha d'altronde ammesso che è legittimo offrire imballaggi di dimensioni diverse a seconda delle esigenze del mercato nazionale in questione.

La *convenuta nella causa principale* osserva che l'art 36, seconda frase, è informato a due principi fondamentali del Trattato, cioé quello del divieto generale di discriminazione, sancito dall'art. 7 e quello dell'unità del mercato, sancito dall'art. 2. Come l'art. 7 si riferisce a qualsiasi discriminazione obiettiva praticata a causa della cittadinanza, l'applicazione concreta dell'art. 36, seconda frase, non tiene conto delle ragioni di colui che agisce.

Oltre a ciò, non è il caso di fare distinzioni tra, da un lato, le restrizioni dissimulate degli scambi che sono obiettive e che scaturiscono ad esempio da provvedimenti di tutela della salute o del patrimonio nazionale e, dall'altro, le restrizioni dissimulate che possano del pari essere intenzionali e che scaturiscono in particolare da provvedimenti di tutela della proprietà industriale.

Orbene, si evince chiaramente dalla sentenza 102/77 (sopra menzionata) che la Corte non ha ritenuto che sia necessario un elemento particolare di finalità soggettiva. Pur se nella causa 3/78 (già citata) la Corte ha ricordato come circostanza di fatto pertinente per la sua pronuncia lo scopo soggettivo del titolare del marchio di isolare i mercati, si tratta di una valutazione individuale che esclude precisamente che questo criterio venga traslato ad altre situazioni. Inoltre, la sentenza 3/78 non contiene il minimo indizio nel senso che la Corte abbia inteso correggere a posteriori la sentenza 102/77.

Infine, la convenuta nella causa principale sottolinea che l'Oberlandesgericht di Karlsruhe, in una sentenza del 7 settembre 1978 (GRUR 1978, 712-715) e lo Hanseatische Oberlandesgericht, nella sentenza 24 gennaio 1980, esprimono unanimemente il parere che è sufficiente, per ravvisare l'esistenza di una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati

membri ai sensi dell'art. 36, seconda frase, che l'esercizio del diritto al marchio da parte del suo titolare sfoci direttamente nell'isolamento dei mercati.

La *Commissione* ritiene che la seconda questione sorga soltanto qualora la prima venga risolta affermativamente, cioé nel caso in cui il comportamento della convenuta sia in realtà considerato come incidente sull'esistenza stessa del diritto al marchio in questione.

Qualora si debba risolvere la seconda questione, la Commissione propone di attenersi alla sentenza 102/77, alla quale corrisponde la presente fattispecie in quanto, in due Stati membri, lo stesso titolare si avvale del medesimo marchio per lo stesso prodotto.

Essa osserva che i fatti in queste due cause vanno distinti da quelli della causa 3/78, nella quale il titolare disponeva, nei vari Stati membri, di marchi diversi per lo stesso prodotto. In questo caso, pare logico non considerare che l'esercizio del diritto al marchio costituisca una restrizione dissimulata negli scambi per il solo fatto di contribuire oggettivamente ad isolare i mercati.

III — La fase orale

All'udienza del 2 luglio 1981 hanno svolto osservazioni orali l'attrice nella causa principale Pfizer Inc., con l'avv. Rolf Pietzcker del foro di Amburgo; la convenuta nella causa principale, Eurim Pharm GmbH, con l'avv. F. Pärn del foro di Amburgo; il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Horst Teske, consigliere ministeriale presso il Ministero della giustizia, in qualità di agente; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 ottobre 1981.

In diritto

1 Con ordinanza 5 novembre 1980, pervenuta alla Corte il 7 gennaio successivo, il Landgericht di Amburgo ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 36 del Trattoro.

2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra due imprese del settore dei prodotti farmaceutici, una delle quali, attrice nella cause principale (in prosieguo Pfizer), titolare di un determinato marchio in vari Stati membri, intende vietare all'altra, convenuta nella causa principale (in prosieguo:

Eurim-Pharm), che ha acquistato un prodotto di detta marca posto in circolazione in uno Stato membro, di distribuirlo in un altro Stato membro dopo averlo riconfezionato.

3 Il prodotto in questione, un antibiotico a largo spettro denominato «Vibramycin», è venduto in Germania dall'affiliata tedesca della Pfizer e tutelato da un marchio depositato di cui la Pfizer è titolare, mentre l'affiliata britannica della Pfizer fabbrica lo stesso prodotto e lo distribuisce, in confezioni diverse, a prezzi molto inferiori a quelli praticati in Germania.

4 Dopo aver comunicato alla Pfizer i suoi propositi, l'Eurim-Pharm ha posto in vendita in Germania il «Vibramycin», acquistato in Gran Bretagna in confezioni originali contenenti 50 capsule racchiuse in serie di cinque in striscie a schiacciamento dette «blisters» che recavano a tergo le parole «Vibramycin Pfizer». Per la vendita in Germania, l'Eurim-Pharm ha richiuso ogni «blister» in una scatola pieghevole di sua invenzione, senza modificare la striscia a schiacciamento né il suo contenuto; sulla faccia anteriore, la scatola ha un'apertura la quale consente di vedere le parole «Vibramycin Pfizer» apposte alla striscia originale. Il retro della scatola reca la seguente dicitura: «Antibiotico a largo spettro — produttore: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, G.B. — importatore: Eurim-Pharm GmbH, grossista in medicinali, 8229 Piding; confezionato dall'importatore: Eurim-Pharm GmbH 8229 Piding». Nella scatola l'importatore ha messo un volantino con le indicazioni concernenti il prodotto, come prescrive la legge tedesca.

5 Nell'ordinanza di rinvio, il Landgericht ha affermato che l'operazione praticata dall'Eurim-Pharm costituisce lesione dei diritti della Pfizer, in base alla legge tedesca sul diritto dei marchi. Dato però che, in una precedente fase processuale relativa alla stessa controversia, il giudice di grado superiore aveva ritenuto che nella fattispecie l'esercizio del diritto al marchio era vietato dagli artt. 30 e 36 del Trattato, il Landgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se, a norma dell'art. 36 del Trattato CEE, il titolare di un marchio depositato nello Stato membro A possa, invocando questo diritto, impedire che un importatore compri da un'affiliata del titolare del marchio un medicinale regolarmente e col consenso del titolare munito del marchio nello Stato membro B ed ivi posto in commercio con tale marchio, lo riconfezioni in conformità alle diverse abitudini di prescrizione dei medici esistenti nello Stato membro A e lo ponga in commercio nello Stato membro A in una confezione esterna predisposta dall'importatore, la quale reca sul lato anteriore un'apertura attraverso la quale è visibile il marchio che si trova a tergo della confezione a schiacciamento («blister») che è a contatto immediato col medicinale.

2. Se, perché sussista una restrizione del commercio vietata ai sensi dell'art. 36, 2° inciso, del Trattato CEE, sia sufficiente che l'esercizio del diritto nazionale al marchio in relazione col sistema di distribuzione usato dal titolare del marchio porti obiettivamente all'isolamento dei mercati fra gli Stati membri, ovvero sia necessaria la prova che il titolare del marchio si vale del suo diritto al marchio in relazione al sistema di distribuzione da lui usato con lo scopo finale di isolare artificialmente i mercati.»

Sulla prima questione

6 Si deve ricordare anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, ed in particolare in base a quanto si desume dalla sentenza 23 maggio 1978 (Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm, causa 102/77, Racc. pag. 1139), se pure il Trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, è possibile, in determinate circostanze, che i divieti sanciti dal Trattato limitino l'esercizio dei suddetti diritti; in quanto norma eccezionale rispetto al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune, l'art. 36 ammette in effetti deroghe a tale principio solo nella misura in cui tali deroghe siano giustificate dalla tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di detta proprietà.

7 L'oggetto specifico del diritto al marchio è, fra l'altro, il garantire al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima messa di un prodotto

sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione e la reputazione del marchio smerciando prodotti indebitamente muniti del marchio stesso.

8 Per stabilire se detto diritto esclusivo implichi la facoltà di opporsi a che un terzo, dopo aver riconfezionato il prodotto, usi il marchio, occorre tenere conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità d'origine del prodotto, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza. Tale garanzia di provenienza implica per il consumatore o l'utilizzatore finale la certezza che il prodotto marchiato che gli viene offerto non ha subito, in una precedente fase della distribuzione, alcun intervento da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario.

9 Ne consegue che il diritto riconosciuto al titolare del marchio di opporsi a qualsiasi uso di detto marchio che possa falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientra pertanto nell'oggetto specifico del diritto al marchio.

10 Un siffatto uso del marchio atto ad alterare la garanzia di provenienza non sussiste però in un'ipotesi come quella in esame in cui, secondo gli accertamenti del giudice nazionale e il tenore della questione che esso formula, un importatore parallelo ha riconfezionato un prodotto farmaceutico, limitandosi a sostituire l'imballo esterno senza toccare quello interno e rendendo visibile, attraverso il nuovo imballo esterno, il marchio apposto dal produttore all'imballaggio interno.

11 Stando così le cose infatti, la riconfezione non implica alcun rischio di esporre il prodotto a manipolazioni o ad interventi che incidano sul suo stato originale ed il consumatore o l'utilizzatore finale del prodotto non può venir indotto in errore sulla provenienza dello stesso, soprattutto quando, come nella fattispecie, l'importatore parallelo ha chiaramente indicato sull'imballo

esterno che il prodotto è stato fabbricato da un'affiliata del titolare del marchio e che lo ha riconfezionato.

12 La circostanza che l'importatore parallelo abbia incluso nell'imballo esterno un volantino contenente indicazioni relative al prodotto — circostanza di cui peraltro non si fa cenno nella questione sottoposta alla Corte — non è atta a modificare questa conclusione.

13 Si deve dunque risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 36 del Trattato va interpretato nel senso che il titolare di un diritto al marchio non può far valere questo diritto per impedire ad un importatore di vendere un prodotto farmaceutico fabbricato in un altro stato membro dall'affiliata del titolare e munito del marchio di questo col suo consenso, qualora detto importatore abbia riconfezionato il prodotto limitandosi a sostituire l'imballo esterno, senza toccare quello interno e rendendo visibile, attraverso il nuovo imballo esterno, il marchio apposto dal fabbricante all'imballo interno, non omettendo di indicare chiaramente sull'imballo esterno che il prodotto è stato fabbricato dall'affiliata del titolare e riconfezionato dall'importatore.

Sulla seconda questione

14 Dalla soluzione data alla prima questione si desume che la soluzione della seconda questione non è più necessaria per consentire al giudice nazionale di pronunciarsi nella lite dinanzi ad esso pendente.

Sulle spese

15 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato le loro osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, la presente procedura costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Landgericht di Amburgo con ordinanza 5 novembre 1980, dichiara:

L'art. 36 del Trattato va interpretato nel senso che il titolare di un diritto al marchio non può far valere questo diritto per impedire ad un importatore di vendere un prodotto farmaceutico fabbricato in un altro Stato membro dall'affiliata del titolare e munito del marchio di questo col suo consenso, qualora detto importatore abbia riconfezionato il prodotto limitandosi a sostituire l'imballo esterno, senza toccare quello interno e rendendo visibile, attraverso il nuovo imballo esterno, il marchio apposto dal fabricante all'imballo interno, non ommettendo di indicare chiaramente sull'imballo esterno che il prodotto è stato fabbricato dall'affiliata del titolare e riconfezionato dall'importatore.

Bosco O'Keeffe Koopmans

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 dicembre 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente della Prima Sezione

G. Bosco